

Cour d'appel fédérale



Federal Court of Appeal

Date : 20101119

Dossier : A-111-10

Référence : 2010 CAF 313

**CORAM : LE JUGE NADON
LA JUGE SHARLOW
LA JUGE LAYDEN-STEVENSON**

ENTRE :

GLAXO GROUP LIMITED

appelante

et

**APOTEX INC., APOTEX FERMENTATION INC.
CANGENE - CORPORATION, NOVOPHARM LIMITED,
PHARMASCIENCE INC., RANBAXY PHARMACEUTICALS CANADA INC.,
RATIOPHARM INC., SANDOZ CANADA INC., TARO PHARMACEUTICALS**

intimées

et

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

intimé

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 17 novembre 2010.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 19 novembre 2010.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

Y ONT SOUSCRIT :

**LE JUGE NADON
LA JUGE SHARLOW**

Cour d'appel fédérale



CANADA

Federal Court of Appeal

Date : 20101119

Dossier : A-111-10

Référence : 2010 CAF 313

**CORAM : LE JUGE NADON
LA JUGE SHARLOW
LA JUGE LAYDEN-STEVENSON**

ENTRE :

GLAXO GROUP LIMITED

appellante

et

**APOTEX INC., APOTEX FERMENTATION INC.
CANGENE - CORPORATION, NOVOPHARM LIMITED,
PHARMASCIENCE INC., RANBAXY PHARMACEUTICALS CANADA INC.,
RATIOPHARM INC., SANDOZ CANADA INC., TARO PHARMACEUTICALS**

intimées

et

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

intimé

LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

[1] Glaxo Group Limited (Glaxo) interjette appel d'un jugement du juge Barnes de la Cour fédérale (le juge) par lequel il a radié la marque de commerce canadienne enregistrée sous le n° 687,313 (la marque la marque GSK) du registre des marques de commerce. Les motifs du jugement sont publiés : 2010 CF 291, 81 C.P.R. (4th) 459.

[2] La marque GSK concerne une combinaison de deux tons de violet appliquée sur la surface d'inhalateurs en forme de disque connus sous le nom d'ADVAIR DISKUS. Le juge a conclu que les personnes qui achètent ces inhalateurs –médecins, pharmaciens et patients – n'associeraient pas la couleur et la forme du produit à une source unique. Plus précisément, il a conclu que de façon générale les patients associaient la marque GSK à un usage thérapeutique et non à une source et qu'aucun médecin ou pharmacien ne l'associait à une source unique.

[3] Glaxo fait valoir que le juge a commis une erreur en ne veillant pas à ce que les défenderesses s'acquittent du fardeau de la preuve qui leur incombait, en choisissant le mauvais critère en ce qui concerne le caractère distinctif et en appliquant de façon inappropriée le critère aux faits de l'espèce. En dépit des arguments clairs et articulés de l'avocat de Glaxo, j'estime que l'appel doit être rejeté.

[4] Il est admis que le juge a examiné la question de la présomption de validité et reconnu qu'il incombait aux défenderesses de la réfuter selon la prépondérance de la preuve (motifs, par. 5). Le juge a conclu que les défenderesses s'étaient acquittées de leur fardeau et qu'elles avaient établi que la marque GSK n'était pas distinctive (motifs, par. 43). Bien que Glaxo a raison de dire que le juge a exprimé des doutes quant à la solidité de la preuve, ce dernier a tenu ses propos en question pendant qu'il se livrait à une comparaison entre la preuve de Glaxo et celle des défenderesses.

[5] De plus, dans *Emall.ca Inc. (c.o.b. Cheaptickets.ca) c. Cheap Tickets and Travel Inc.*, [2009] 2 R.C.F. 43, 68 C.P.R. (4th) 381, au par. 12 (C.A.), notre Cour a statué que la présomption de validité signifie simplement qu'une demande de radiation sera accueillie

uniquement si l'examen de toute la preuve présentée permet d'établir que la marque de commerce n'était pas enregistrable à l'époque pertinente. Glaxo ne prétend pas que le juge a omis d'examiner l'ensemble de la preuve avant de tirer sa conclusion. Son argument ne peut en conséquence être retenu.

[6] Je ne suis pas convaincue non plus que le juge a appliqué le mauvais critère. Une marque de commerce est effectivement distinctive si la preuve montre qu'elle permet de distinguer un produit des autres produits sur le marché : *Astrazeneca AB c. Novopharm Ltd.*, 2003 CAF 57, 24 C.P.R. (4th) 326, par. 16. Le message véhiculé au public est un facteur crucial : *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd.* (1985), 7 C.P.R. (3d) 254 (C.F. 1^{re} inst.), conf. par (1987), 17 C.P.R. (3d) 289 (C.A.F.). Le caractère distinctif s'établit du point de vue de l'utilisateur régulier, et la marque de commerce doit être considérée de façon globale et sous l'angle de la première impression : *Molson Breweries c. John Labatt Ltd.*, [2000] 3 C.F. 145, 5 C.P.R. (4th) 180, par. 83 (C.A.F.).

[7] Selon Glaxo, le juge n'applique pas correctement le critère de la distinctivité lorsqu'il considère la façon dont les consommateurs « utilisent » la marque GSK. Le juge n'énonce ni n'applique un nouveau critère. La thèse contraire avancée par Glaxo se fonde sur une mauvaise interprétation du sens que le juge donne au terme « utiliser ». Il faut situer les propos du juge dans leur contexte, soit l'examen du processus au cours duquel un produit est associé à sa provenance. Pour qu'un produit soit jugé distinctif, les consommateurs concernés doivent distinguer le produit d'une source des marchandises d'autres personnes, et ce, en raison de la marque de la source. Si l'on tient compte du contexte, il ressort des propos du juge que c'est

l'acte consistant à faire un lien entre une marque de commerce et sa source qui établit que le consommateur l'« utilise » comme il se doit. Si l'on substitue le terme « associe » au terme « utilise », – qui est tout autant compatible avec le raisonnement du juge – l'argument de Glaxo ne tient plus. Il n'est donc pas fondé.

[8] L'application du critère par le juge s'appuie sur son appréciation et son évaluation de la preuve ainsi que sur les conclusions factuelles qu'il en tire. Les motifs du juge reposent sur une revue et une analyse exhaustive de la preuve. Glaxo n'a établi l'existence d'aucune erreur manifeste et dominante à cet égard. En fait, elle cherche à plaider à nouveau l'affaire sans être en mesure de relever une erreur manifeste dans l'appréciation et l'évaluation que le juge a faite de la preuve. Étant donné que Glaxo n'a pas établi l'existence d'une erreur manifeste et dominante, son argument doit échouer.

[9] Pour ces motifs, je suis d'avis de rejeter l'appel avec dépens.

« Carolyn Layden-Stevenson »

j.c.a.

« Je suis d'accord
M. Nadon, j.c.a. »

« Je suis d'accord
K. Sharlow, j.c.a. »

Traduction certifiée conforme
Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.

COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : A-111-10

**APPEL D'UN JUGEMENT DE LA COUR FÉDÉRALE RENDU LE 12 MARS 2010,
DOSSIER : T-2240-07**

INTITULÉ : Glaxo Group Limited v Apotex Inc., et al

LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE : Le 17 novembre 2010

MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NADON
LA JUGE SHARLOW

DATE DES MOTIFS : Le 19 novembre 2010

COMPARUTIONS :

Robert A. MacDonald
Grant W. Lynds

POUR L'APPELANTE

Carol Hitchman
Christopher Tan

POUR LES INTIMÉES

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gowling LaFleur Henderson, s.r.l.
Ottawa (Canada)

POUR L'APPELANTE

Gardiner Robert LLP
Toronto (Ontario)

POUR LES INTIMÉES